

重要判例等 米国特許ニュース

米国特許商標庁、コロナウイルス問題に基づく期限延長の 救済措置を更新—2020年6月1日まで期限を延長し 提出すべきフォームを発表

服部 健一
小川 芙美佳
本橋 美紀
米国弁護士
2020年5月

概要

米国特許商標庁(USPTO)は、2020年4月28日に、Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act)に基づく救済措置を更新し、特定の手続きについてコロナウイルスの影響で遅延が生じた場合で期限日が2020年3月27日から2020年5月31日の間に入る場合、期限日を2020年6月1日まで一律に延長すると発表した。去る2020年3月31日に発表されたCARES Actの救済措置では期限日が2020年3月27日から2020年4月30日の間の枠に入る場合は全て30日の延長を認めていたが、今回はその間の枠を3月27日から2020年5月31日まで拡大し、延長された新しい期限日は全て一律に2020年6月1日になる。

よって、実際に延長が許可される期間は期限日によって異なる。例えば、期限日が5月1日の場合は6月1日までの1ヶ月延長され、期限日が5月20日の場合は6月1日までの12日間の延長が認められることとなる。

2020年6月1日で止めた理由は、恐らくその頃はコロナ問題が終焉し、それ以上延長は必要ないと見込んでいるためであろう。よって、もし終焉していなければ、2020年6月1日から更に延長される可能性もある。

審査開始前の諸通知と特許維持年金納付の場合は、小規模団体（従業員 500 人までの企業等）とマイクロ団体（年収約 19 万ドル未満で特許保有件数 5 件未満）のみに限定されるので注意を要する。

なお、5月5日に米国特許商標庁はコロナウイルスの影響で遅延が生じた場合に提出するフォームを発表した。つまり、フォームは7ページに添付したように、実務者(特許弁護士か弁理士)がこのフォームにサインするだけでよく、実際にどのような問題が生じたか説明する必要はない。ただし、後の訴訟等を考慮すると、提出が必要なくともどのような状況であったかを説明する書面を残しておいた方が安全である。

Statement of Delay due to COVID-19 Outbreak form (SB/449)

(コロナ問題のために提出が遅れた理由の陳述のためのフォーム)

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sb0449.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

上記のフォームは特許のフォームを示している米国特許庁のウェブ全て出ているページにも掲載されている。

https://www.uspto.gov/patent/forms/forms-patent-applications-filed-or-after-september-16-2012?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

詳細

前回(3月31日)の CARES Act の救済措置からの主な変更点は、以下の通りである。

- 発令の I.(1)(a)項に列挙された手続き(出願及び審査に係わる殆ど全ての通常の手続き)について、「書類提出または料金納付の遅延が COVID-19 発生に起因した」旨の陳述書を提出すれば、その期限日が 2020 年 3 月 27 日から 2020 年 5 月 31 日の期間に入る場合は、期限日を 2020 年 6 月 1 日まで延長する(前回は、2020 年 3 月 27 日から 2020 年 4 月 30 日に入る期限日を一律に 30 日間延長)。
- 審判(PTAB)手続きについて、「37 C.F.R. § § 41.125(c)又は 41.127(d)¹に基づく特許審判部 (PTAB) の審決に対する再審理の請求」と「37 C.F.R. § 41.3 に基づく主席審判官に対する請願」²が上記の I.(1)(a)項に新たに含まれる。「37 C.F.R. § § 42.107 又は 42.207 に基づく審判手続における特許保有者の暫定応答(preliminary response)、或いはそれに関連する応答書等の提出」については、2020 年 4 月 30 日までは基本的に 30 日間延長を許す I. (2)(a)項を適用し、2020 年 4 月 30 日以降は I.(3)項に準じ、特許審判部に直接連絡して期限延長を求めることができる。
- II 項に、2020 年 3 月 16 日付けの権利回復請願手続きに関する発令を更新する内容を追加。コロナウィルスの影響で放棄になった出願で、放棄日が 2020 年 5 月 31 日以前のものに限り、I.(1) (b)項に規定する請願書の提出により請願料を免除する。

前回同様、I.(1)(a)項に列挙された手続きは、審査段階 または特許公開処理手続中において発行された庁からの通知またはオフィスアクション[例えば、ファイナル OA、ノン・ファイナル OA、Notice of Non-Compliant Amendment (補正方式違反通知)、Notice to File Corrected Application Papers(出願資料方式違反通知)等]に対する応答を含む。また、小規模又は極小規模団体に限り、審査開始前の種々の形式/方式違反補正命令[例えば、Notice of Omitted Items、Notice to File Corrected Application Papers、Notice of Incomplete Application、Notice to

¹ 42.71(d) (IPR 用ヒアリング)は今回発令の適用外である。

² 例えば、Notice of Non-Compliant Appeal Brief に対し、37 C.F.R. § 41.3 に基づき主席審判官に決定の見直しを求める Petition Seeking Supervisory Review of a Determination of Non-Compliant Brief を提出する場合、本来の期限は通知受領から 14 日以内。

Comply with Nucleotide Sequence Requirements、Notice to File Missing Parts of Application、Notification of Missing Requirements 等]への応答を延長できる。

今回の期間延長は、コロナウィルスの影響が国内外で未だ根深く残る中、前回発令の対象期限(2020年4月30日)満了に伴い、対象となる手続き期限日の枠を更に1か月追加し、期限日を一律に2020年6月1日にする措置である。また、権利回復請願手続きについても請願書の内容を特許出願やPTABで適用される形式と統一することで、より出願人にとってより分かりやすい措置となっている。

より詳細な内容については、Notice of Extended Waiver of Patent-Related Timing Deadlines under the CARES Act (https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Patents-Notice-CARES-Act-2020-04.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=)および、次頁に添付する部分和訳を参照されたい。

添付資料： 2020年4月28日 Notice の部分和訳

[注: 以下、ハイライト部分は 2020 年 3 月 31 日発令からの主な変更点を示す。]

I. CARES Act

(1) 特許出願および再審査手続きにおける CARES Act に基づく救済

(a) 以下(i から xiv)のいずれかについて、その期限日が 2020 年 3 月 27 日から 2020 年 5 月 31 日(両日およびその間の期間を含む)に当たり、2020 年 6 月 1 日またはそれ以前に提出がされたものは、期限内に提出がされたものとみなす。但し、その提出の際「提出または料金納付の遅延が COVID-19 発生に起因する」とする下記(b)項に定義する陳述書を添付するものとする。

- i. 審査の開始前の段階において発行された庁からの通知³に対する、小規模または極小規模団体(small or micro entity)の応答。
- ii. 審査段階⁴または特許公開処理手続き中⁵において発行された庁からの通知またはオフィスアクションに対する応答。
- iii. 特許登録料納付。
- iv. 35 U.S.C. § 134 及び 37 C.F.R. § 41.31 に基づく審判請求通知書(Notice of Appeal)。
- v. 37 C.F.R. § 41.37 に基づく審判請求書(Appeal Brief)。
- vi. 37 C.F.R. § 41.41 に基づく審判請求人の再答弁書(Reply Brief)。
- vii. 37 C.F.R. § 41.45 に基づく審判請求発送費用(appeal forwarding fee)納付。
- viii. 37 C.F.R. § 41.47 に基づく特許審判部 (PTAB)における口頭審理の申請。
- ix. 37 C.F.R. § 41.50(a)(2) に基づく差し替え審査官回答書への応答。
- x. 37 C.F.R. § 41.50 (b) に基づく、新しい根拠に基づく拒絶理由を含む特許審判部 (PTAB)の審決に対する手続きの再開における補正、またはその再審理の請求。
- xi. 小規模または極小規模団体(small or micro entity)による特許維持年金納付。
- xii. 37 C.F.R. § 41.52 に基づく特許審判部 (PTAB) の審決に対する再審理の請求。
- xiii. 37 C.F.R. § §41.125(c)、41.127(d)に基づく特許審判部 (PTAB) の審決に対する再審理の請求。

³ 例として、以下を含む。: Notice of Omitted Items, Notice to File Corrected Application Papers, Notice of Incomplete Application, Notice to Comply with Nucleotide Sequence Requirements, Notice to File Missing Parts of Application, and Notification of Missing Requirements

⁴ 例として、以下を含む。: Office action (either final or Non-final) and Notice of Non-Compliant Amendment.

⁵ 例として、以下を含む。: Notice to File Corrected Application Papers issued by the Office of Data Management

xiv. 37 C.F.R. § 41.3 に基づく主席審判官に対する請願。

(b)本通知の趣旨において、以下に挙げる場合は「提出または料金納付の遅延が COVID-19 発生に起因する」ものとする。即ち、特許弁護士または弁理士(practitioner)、出願人、特許保有者、第三者請求をする者、発明者、またはその他の提出や料金納付に携わる者が、COVID-19 発生により個人的に影響を受けた場合、具体的には、例えば、事務所の閉鎖、キャッシュ・フローの停滞、ファイルやその他資料の入手困難、旅行の遅延、当人または家族の疾患、またはこれらに準ずる状況において、COVID-19 発生により提出または料金納付の適時遂行に著しい支障を来した場合。

(2) 特許審判部 における追加救済措置

(a) 期限日が 2020 年 3 月 27 日から 2020 年 4 月 30 日(両日およびその間の期間を含む)に当たる手続きについて、上記(1)(b)項に定義する COVID-19 発生による遅延が生じた、或いは生じる可能性があることを申告する請願書が米国特許商標庁に提出された場合、特許審判部 (PTAB)は 37 C.F.R. § § 42.107 又は 42.207 に基づく審判手続における特許保有者の暫定応答 (preliminary response)、或いはそれに関連する応答書等の提出期限を 30 日間延長するものとする。この救済は 2020 年 4 月 30 日まで適用され、それ以降の救済の請願は下記 I.3 項に準ずる。

(b) 米国特許商標庁が (2)(a)項に基づき特許保有者の暫定応答 (preliminary response)、或いはそれに関連する応答書等の提出の期限を延長する場合、特許審判部 (PTAB)は 35 U.S.C. § § 314(b) 及び 324(c)に定める期限についても延長することができる。

(3) 上記に該当しない特許審判部 に関する手続き

上述した以外の状況について、COVID-19 発生により特許審判部への提出が不可能になるか提出に支障がある場合の期限延長は、特許審判部に電話または電子メールで連絡をとることで請願できる。(訳注：電話番号・メールアドレスは原文を参照)

Statement of Delay due to COVID-19 Outbreak form (SB/449)

(コロナ問題のために提出が遅れた理由の陳述のためのフォーム)

Doc Code: COVID-19

Document Description: Request for extension under COVID-19

PTO/SB/449 (04-20)

STATEMENT OF DELAY DUE TO COVID-19 OUTBREAK (Page 1 of 1)			
Applicant or Patent Owner	出願人		
Application No. or Patent No.	出願番号または特許番号	Filing Date or Issue Date	出願日または特許日
Title of Invention	発明のタイトル		
<p>This statement accompanies a filing or payment that was delayed due to the COVID-19 outbreak.</p> <p>A practitioner, applicant, patent owner, petitioner, third-party requester, inventor, or other person associated with the filing or fee was personally affected by the COVID-19 outbreak, including, without limitation, through office closures, cash flow interruptions, inaccessibility of files or other materials, travel delays, personal or family illness, or similar circumstances, such that the outbreak materially interfered with timely filing or payment.</p> <p>(コロナ問題のために提出が遅れたという定型文で、どのような問題が生じたか説明する必要はない。)</p>			
Signature	署名	Date	日付
Name (Print or Type)	署名者の名前	Practitioner Registration Number	代理人の登録番号
<p>Note: This form must be signed in accordance with 37 CFR 1.33. Please see 37 CFR 1.4(d) for signature requirements and certifications. Submit multiple forms if more than one signature is required and indicate below the total number of forms submitted.*</p>			
<p><input type="checkbox"/> *Total of フォームの枚数 forms are submitted.</p>			

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.